

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN  
ATAS PELANGGARAN MEREK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS<sup>1</sup>**

**Oleh : Patrichia Weyni Lasut<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitiannini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga dan bagaimana tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Tata cara gugatan pada pengadilan niaga atas pelanggaran merek, diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Gugatan, Pelanggaran Merek, Merek Dan Indikasi Geografis

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 1 angka 18 menyatakan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perrrundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Pengaturan hukum ini menunjukan apabila ada pihak lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terdaftar tanpa izin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran atas hak pemilik merek terdaftar, maka akan menimbulkan sengketa hukum antara pemilik merek terhadap dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek dari pemilik merek.

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101122

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran terhadap merek antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dengan pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyatakan pada Pasal 3. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan Pasal 3 menegaskan Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga ?
2. Bagaimanakah tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga?

#### **C. Metode Penelitian**

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal dan karya-karya ilmiah hukum yang membahas tentang merek terdaftar dan indikasi geografis. Bahan-bahan hukum sekunder, berupa kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Di Pengadilan Niaga**

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 dan Pasal 84, maka ada beberapa hal penting yang perlu diketahui yaitu:

1. Terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, maka Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan bukti pihak lain telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dari pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar;
2. Gugatan yang diajukan berupa ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;
3. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
4. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
5. Pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat

mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar;

6. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

- a. Ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c. Ganti rugi aktual. Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Ganti rugi campur aduk, yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>3</sup>

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan

hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.<sup>4</sup>

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUHPerdara, yaitu: Pasal 1248. Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>5</sup>

## **B. Tata Cara Gugatan Atas Pelanggaran Merek Pada Pengadilan Niaga**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 85 ayat:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012, hal. 568.

<sup>4</sup> Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 136.

diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Penjelasan Pasal 85 ayat (4) Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 86. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Mutatis mutandis, ialah dengan perubahan seperlunya; dengan perbedaan yang sudah dipertimbangkan.<sup>6</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.<sup>7</sup>

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Kasasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 285.

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.94.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 94

87. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88 ayat:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.
- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Kasasi ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, upaya ini guna memintakan batal atau pembatalan atau kedua putusan sebelumnya yang dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir. Penjelasan, upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau alali memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian, fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun fakta-fakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, sering kali Mahkamah Agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila dipandang perlu.<sup>10</sup>

Kasasi demi kepentingan hukum, ialah hak jaksa agung untuk meminta pembatalan atau putusan pengadilan tingkat akhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan hanya dapat diajukan satu kali.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 89 Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Pasal 90 Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan, sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat:

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92 ayat:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.<sup>12</sup>

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pem beda;
4. Telah menjadi milik umum; atau
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>13</sup>

Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik

<sup>10</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hal. 151-152.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 152.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang 2013, hal. 29.

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Penghapusan Merek Terdaftar. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:

1. Atas prakarsa DJHKI;
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu :

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.<sup>14</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga dan tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar pada pengadilan niaga yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang 2013. hal.i.

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan perkara baik melalui pengadilan niaga atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Tata cara gugatan pada pengadilan niaga atas pelanggaran merek, diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama

dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan. Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

### **B. Saran**

1. Selama proses penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga, pada tahap pemeriksaan memerlukan upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar, sehingga pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat perlu mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa oleh pihak yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
2. Tata cara gugatan pada pengadilan niaga atas pelanggaran merek perlu dilaksanakan sesuai dengan batasan



waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan bagi pihak yang tidak menerima putusan pengadilan niaga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena pengadilan niaga tidak mengatur tentang upaya hukum banding. Setelah ada putusan kasasi masih diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang 2013.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- P. Van Dijk, *Hukum Internasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam Instrumen-Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, penyunting; Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Edi' As Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Gautama Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya. Bandung. 1997.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- H S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maulana Budi Insan. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2013.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Nugroho Adi, Susanti *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Riswandi Agus Budi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*

- Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Saidin. OK., *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, 2011.